

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 11.06.2024 возражение ИП Петруковича Романа Владимировича (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023712223, при этом установила следующее.

Обозначение  по заявке №2023712223 было подано на регистрацию товарного знака 17.02.2023 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 14.02.2024 об отказе в государственной регистрации принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано его сходством до степени смешения с:

- товарным знаком «КПО ПРОСВЕТ», зарегистрированным под № 340258 [1] с приоритетом от 14.11.2005 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Консалтинг. Право. Образование", 199004, Санкт-Петербург, пр-т Средний В.О., д. 4, литер Б, пом. 6Н, комн. 11, раб. место 3, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «ПРОСВЕТ ОКНА», зарегистрированным под № 829096 [2] с приоритетом от 22.09.2020 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Просвет", 127081, Москва, Ясный пр-д, 10, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «ПРОСВЕТ», зарегистрированным под №793614 [3] с приоритетом от 02.08.2020 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ДЖЕНИУС", 127055, Москва, Угловой пер., 26-10, в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ (управление гостиничным бизнесом; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку);

- товарным знаком «ПРОСВЕТ ПРЕСС», зарегистрированным под № 807829 [4] с приоритетом от 01.11.2019 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Канон групп", 117525, Москва, ул. Днепропетровская, 3, корп. 5, этаж 1, пом. III, комн. 7, оф. 4-9, в отношении услуг 38 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ (абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют существенные различия по фонетическому и графическому признакам сходства обозначений, содержат различное количество слов, букв и звуков, отличаются визуально за счет их разной длины, использования разной цветовой гаммы и композиционного построения и воспринимаются по-разному;

- заявителем получено письмо-согласие от правообладателя товарного знака №829096 [2] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- для исключения противопоставления товарных знаков №№340258, 793614, 807829 заявитель готов удалить из заявленного перечня часть услуг, которые эксперт посчитал однородными услугам 35, 38 и 43 классов МКТУ. Однако, по

мнению заявителя, услуги классов 38 и 43 нельзя признавать однородными с услугами 35 класса МКТУ, т.к. они относятся к разному роду и виду;

- итоговый перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ: «администрирование программ лояльности потребителей; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследование общественного мнения; исследование рынка; исследования конъюнктурные; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент общий; менеджмент отраслевой специальный; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка

платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск клиентов для третьих лиц; поиск спонсора; помощь административная в вопросах тендера; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных средств; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; сбор и систематизация информации во всемирной сети; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций;

составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление закупочно-снабженческой деятельностью; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги агентства по трудоустройству; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области бухгалтерского учета; услуги в области общественных отношений; услуги в области рекламы; услуги в сфере бизнеса; услуги информационно-справочные; услуги информационно-справочные, предоставляемые коммерческим потребителям; услуги кадровые; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги консультативные в сфере бизнеса; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги конторские и секретарские; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги менеджерские в сфере бизнеса; услуги менеджерские, не включенные в другие группы; услуги по вырезке новостей; услуги по исследованию рынка; услуги по исследованию рынка и общественного мнения; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по организации коммерческих и выставочных мероприятий в рекламных целях; услуги по оценке бизнеса; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по подготовке представления рекламных материалов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по продвижению товаров и услуг; услуги по прокату торгового и офисного оборудования; услуги по размещению и распространению рекламы; услуги по размещению рекламы; услуги по распространению рекламы;

услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднические; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телемаркетинга; услуги фотокопирования; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов».

На основании изложенного в возражении выражена просьба отменить вынесенное решение об отказе и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023712223 в отношении уточненного перечня заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В дополнениях к возражению был представлен оригинал письма-согласия правообладателя товарного знака [2] от 22.05.2024, а также полученный заявителем оригинал письма-согласия правообладателя товарного знака [1] от 11.10.2024 и сокращение перечня испрашиваемых к регистрации услуг 35 класса МКТУ до следующих позиций: «демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по продвижению товаров и услуг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (17.02.2023) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2023712223 представляет собой комбинированный товарный знак «», состоящий из двух словесных элементов, выполненных буквами разных алфавитов, оригинальным шрифтом в разной цветовой гамме и расположенных на разных уровнях фоне фигур разного цвета.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно: демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по продвижению товаров и услуг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов.

Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков [1-4], правовая охрана которым предоставлена на имя иного лица в отношении однородных услуг.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правомерно противопоставленные экспертизой товарные знаки [1-2] не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения для указанных выше услуг 35 класса МКТУ, поскольку правообладателями этих товарных знаков было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2023712223 на имя заявителя в отношении испрашиваемых услуг, что подтверждается оригиналами писем-согласий, приложенных к материалам административного дела.

Указанные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков

[1 -2] в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в них разного количества слов, букв и звуков, а также наличием в заявленном обозначении и ряде противопоставленных знаков разных изобразительных элементов и используемой цветовой гаммы.

Что касается противопоставленных товарных знаков [3-4], то указанные товарные знаки также не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2023712223 в отношении уточненного перечня услуг, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Товарный знак «ПРОСВЕТ» [3] зарегистрирован для услуг 43 класса МКТУ, относящихся к обеспечению пищевыми продуктами и напитками и обеспечению временного проживания, которые были признаны однородными услугам 35 класса МКТУ – управление гостиничным бизнесом и услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку.

Поскольку заявитель ограничил перечень испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ только услугами по продвижению и продаже товаров, которые являются неоднородными указанным услугам 43 класса МКТУ, противопоставление товарного знака [3] коллегией снято.

Аналогичная ситуация с товарным знаком «ПРОСВЕТ ПРЕСС» [4], который охраняется для услуг 38 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, а именно «абонирование

телекоммуникационных услуг для третьих лиц; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций».

В связи с исключением указанных услуг из заявленного перечня оснований для противопоставления товарного знака [4] не имеется.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (наличия писем-согласий и ограничения перечня услуг) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.06.2024, отменить решение Роспатента от 14.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023712223.